

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.07.2022 возражение, поданное TAKAMI Hiroshi, Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590949 , при этом установила следующее.



Регистрация знака «TAKAMI» по международной регистрации № 1590949 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.12.2020. На территории Российской Федерации испрашивалась правовая охрана указанного знака для всех товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ и части товаров и услуг 11 и 44 классов МКТУ – с конвенционным приоритетом от 02.10.2020, а также для иной части заявленных товаров и услуг 11 и 44 классов МКТУ – с приоритетом по дате международной регистрации № 1590949 (18.12.2020).

Роспатентом 28.04.2022 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1590949 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 03, 09, 10, 11, 44 классов МКТУ. В предоставлении правовой охраны для товаров 05 класса МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено сходство до степени смешения знака заявителя с товарным

Takamy

знаком «**Takamy**» по свидетельству № 427332 (приоритет от 14.04.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Красота и здоровье», Московская область, г. Химки, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ..

В поступившем 13.07.2022 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию и использование знака заявителя в России, оригинал которого представлен с возражением. Согласно твердому убеждению правообладателя противопоставленного товарного знака, регистрация и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1590949 не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение. Заявитель также обращает внимание на то, что при проведении экспертизы иного обозначения заявителя (заявка № 2021702003) согласие правообладателя противопоставленного товарного знака было принято во внимание.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и предоставить правовую охрану знаку международной регистрации № 1590949 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 11 и 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 427332;
- (2) оригинал письма от 10.06.2022 Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Красота и здоровье» – правообладателя товарного знака по свидетельству № 427332 на регистрацию и использование на территории

Российской Федерации знака по международной регистрации № 1590949 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

(3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 880254.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2020) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, который учитывают как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «**TAKAMI**»

по международной регистрации № 1590949 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде

части контура стилизованного изображения лица и слова «ТАКАМИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивалась на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно оспариваемому решению Роспатента, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590949 в отношении заявленных товаров 05



классов МКТУ явился товарный знак « » по свидетельству № 427332, зарегистрированный на имя иного лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров.

Противопоставление регистраций № 427332 является правомерным, поскольку все сравниваемые обозначение и товарный знак включают в свой состав в качестве доминирующего элемента слова «ТАКАМИ» и «ТАКАМУ», характеризующиеся высокой степенью фонетического сходства, близкой к тождеству, при отсутствии смысловых значений у названных слов. Изобразительные элементы знака заявителя и противопоставленного товарного знака не приводят к отсутствию доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявитель в своем возражении указывает на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем противопоставленной регистрации письменного согласия в отношении предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1590949 на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия принимает во внимание то, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и не является коллективным товарным знаком. При этом в исполнении знака заявителя и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия.

Следовательно, при наличии согласия правообладателя у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с предоставлением правовой охраны заявленному обозначению на имя заявителя.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя в отношении предоставления правовой охраны знаку международной регистрации № 1590949 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ. В связи с указанным единственным препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590949 преодолено, следовательно, указанному знаку правовая охрана может быть предоставлена в полном объеме.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2022, отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590949 в отношении всех товаров 03, 05, 09, 10, 11 и услуг 44 классов МКТУ.